Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-004997

Case number	**CAC-ADREU-004997**
Time of filing	**2008-04-14 11:24:52**
Domain names	**anonse.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**Wydawnictwo Jezierski, Tomasz Łukawski**

Respondent

Organization / Name	**UT.pl - Marcin Szymonik, Marcin Szymonik**

INNE POSTĘPOWANIA PRAWNE

ADR 01728. Decyzja z 14.09.2006

STAN FAKTYCZNY

Wydawnictwo Prasowe Adama Jezierskiego (dalej: Powód) od 1989 r. prowadzi działalność gospodarczą głównie w zakresie wydawania czasopism i w chwili obecnej dysponuje czterema tytułami regionalnych gazet bezpłatnych ogłoszeń „ANONSE”:
1) Lubelska Gazeta Bezpłatnych Ogłoszeń "ANONSE”
2) Radomska Gazeta Bezpłatnych Ogłoszeń "ANONSE"
3) Świętokrzyska Gazeta Bezpłatnych Ogłoszeń "ANONSE"
4) Podkarpacka Gazeta Bezpłatnych Ogłoszeń "ANONSE"

Powód jest uprawniony do słowno-graficznego znaku towarowego „ANONSE” R.69249 zgłoszonego w dniu 24 października 1990 r., którego zakres przedmiotowy obejmuje tygodniki sklasyfikowane w klasie 16 wg Klasyfikacji Nicejskiej, zaś prawo ochronne na ten znak Urząd Patentowy RP przedłużył do dnia 24 października 2010 r.

W kwietniu 2004 r. Powód na podstawie umowy cywilnoprawnej został abonentem domeny internetowej anonse.com.

Powód nieskutecznie ubiegał się o nazwę domeny internetowej anonse.eu w tzw. fazie Sunrise. Z powodu niedostarczenia dowodu przedłużenia ochrony Powód nie uzyskał tej nazwy domeny, a decyzja została utrzymana wyrokiem z dnia 14 września 2006 r. Sądu Arbitrażowego ds. rozstrzygania sporów dotyczących nazw domen .eu (C-017280)

UT.pl Marcin Szymonik (dalej: Pozwany), od dnia 1 stycznia 2005 r. prowadzi działalność gospodarczą dotyczącą oprogramowania i świadczenia usług informatycznych. Oprócz usług polegających na tworzeniu i projektowaniu stron internetowych, pozycjonowaniu, hostingu oraz rejestracji domen internetowych, Pozwany prowadzi także serwisy i portale randkowe na stronach internetowych umieszczonych pod trzema nazwami domen internetowych, mianowicie: randki.org, anonsetowarzyskie.net a także anonse.erotyczne.biz. Wszystkie te nazwy domen internetowych zostały przez Pozwanego

zarejestrowane jeszcze przed nabyciem praw do nazwy domeny anonse.eu, którą Pozwany uzyskał od poprzedniego abonenta (techVenture Łukasz Pawlak) na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w dniu 4 stycznia 2007 r.

W dniu 14 kwietnia 2008 r. Powód wniósł o przeniesienie spornej domeny na jego rzecz.

Pozwany, w poprawionej odpowiedzi na pozew z dnia 25 czerwca 2008 r. zakwestionował żądania Powoda i wniósł o oddalenie powództwa w całości.

A. POWÓD

Zgodnie ze stwierdzeniem Powoda zawartym w Pozwie, jest on osobą fizyczną zamieszkałą we Wspólnocie, co spełnia wymogi prawne dotyczące zdolności rejestracyjnej określone w art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 733/2002.

Powód podnosi, że sporna domena www.anonse.eu jest zarejestrowana na rzecz Marcina Szymonika i, że od momentu rejestracji do chwili obecnej domena ta nie jest używana przez Pozwanego w celu oferowania własnych towarów lub usług.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia WE nr 874/2004 (dalej: Rozporządzenie), rejestracja domeny na rzecz określonego podmiotu winna być unieważniona, jeśli jej nazwa jest identyczna lub do złudzenia przypomina nazwę podlegającą prawu, które zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego. Ponadto, musi zostać spełniona co najmniej jedna z następujących przesłanek:
- domena została zarejestrowana bez podstawy prawnej lub bez uzasadnionego interesu albo
- domena została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze.

Mając powyższe na uwadze Powód twierdzi, że rejestrację domeny anonse.eu na rzecz Marcina Szymonika należy potraktować jako dokonaną z naruszeniem art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, z następujących powodów:

- nazwa przedmiotowej domeny anonse.eu jest identyczna ze znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz Powoda;

- Pozwany nie posiada uzasadnionego interesu w rejestracji spornej domeny. Do daty wystąpienia przez Powoda z powództwem nie używał on bowiem nazwy domeny, ani innej domeny o podobnej nazwie. Ponadto, w ramach dotychczasowej działalności Pozwany nie posługiwał się oznaczeniem ANONSE, ani też oznaczeniem podobnym i nie jest pod nimi rozpoznawany w obrocie.

- sporna domena została zarejestrowana i jest używana przez Pozwanego w złej wierze. Świadczy o tym - zdaniem Powoda - między innymi fakt, że Pozwany dysponuje szerokim rozeznaniem na rynku domen internetowych od kilku lat prowadzi bowiem firmę UT.pl, która zajmuje się między innymi pozycjonowaniem, wyceną oraz projektowaniem stron internetowych. W ocenie Powoda, Pozwany musiał mieć zatem świadomość faktu, iż Wydawnictwo Jezierski jest właścicielem domeny anonse.com. Rejestrując zaś przedmiotowa domenę, jako profesjonalista zajmujący się zawodowa domenami internetowymi, musiał liczyć się z tym, że będzie stanowić to naruszenie praw Wydawnictwa Jezierski.

Powód dodatkowo zaznacza, iż utrzymywanie rejestracji domeny bez stworzenia pod jej adresem strony internetowej ma charakter działania sprzecznego z przeznaczeniem domen oraz zmierza do blokowania adresu internetowego i świadczy o złej wierze Pozwanego.

W konkluzji Powód stwierdza, iż jest uprawniony do żądania przeniesienia przedmiotowej domeny na swoją rzecz, o co wnosi.

B. POZWANY

Pozwany, wnosząc o oddalenie powództwa w całości, twierdzi, że rejestracja domeny anonse.eu nie narusza art. 21 ust. 1 Rozporządzenia nr 874/2204, to znaczy, że Pozwany udowodnił, że ma uzasadniony interes do nazwy domeny anonse.eu oraz, że nie dokonał rejestracji i nie wykorzystuje tej nazwy domeny w złej wierze.

Pozwany opiera swoje żądanie na następujących przesłankach i argumentach:

A. Porównanie oznaczeń

Powód powołuje się w skardze na prawo ochronne do słowno-graficznego znaku towarowego „ANONSE" R.69249. Stosując zasady porównywania nazw domen ze znakami towarowymi określone w art. 10 i art. 11 Rozporządzenia.

Pozwany twierdzi, że sporna nazwa domeny jest identyczna (w warstwie słownej) do znaku towarowego chronionego prawem ochronnym R.69249, czego Pozwany nie kwestionuje.

B. Uzasadniony interes

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, warunkiem przeniesienia praw do nazwy domeny przed Sądem Arbitrażowym ds. rozstrzygania sporów dotyczących nazw domen .eu, jest udowodnienie, że abonent nazwy domeny dokonał jej rejestracji bez uzasadnionego interesu lub w złej wierze. W niniejszej sprawie Powód zarzucił Pozwanemu, że ten uzyskał nazwę domeny anonse.eu bez uzasadnionego interesu. Powód stwierdził, że „do daty wystąpienia przez Powoda z powództwem nie używał on bowiem nazwy domeny, ani innej domeny o podobnej nazwie. Ponadto, w ramach dotychczasowej działalności Pozwany nie posługiwał się oznaczeniem ANONSE, ani też oznaczeniem podobnym i nie jest pod nimi rozpoznawany w obrocie".

Pozwany nie podziela w tym względzie stanowiska Powoda i wywodzi swój uzasadniony interes do nazwy domeny z trzech niezależnych okoliczności.

Po pierwsze, Pozwany prowadzi dwa serwisy randkowe na stronach internetowych umieszczonych pod nazwami domen internetowych anonsetowarzyskie.net oraz anonse.erotyczne.biz. Obie te nazwy domen zostały zarejestrowane w 2004 i 2005 r., czyli na długo przed zawiadomieniem o niniejszym postępowaniu (22 kwietnia 2008 r.) oraz przed uzyskaniem praw do nazwy domeny anonse.eu (4 stycznia 2007 r.). Oznacza to, że w momencie zawarcia „umowy sprzedaży" nazwy domeny anonse.eu Pozwany wykorzystywał w obrocie gospodarczym nazwę „anonse" i był pod tym oznaczeniem rozpoznawalny w obrocie.

Po drugie, Pozwany nabył nazwę domeny anonse.eu w celu rzeczywistego wykorzystywania w postaci kolejnego serwisu randkowego. Oprogramowanie dla tego serwisu jest tworzone bezpośrednio przez Pozwanego, stąd brak możliwości dokumentacji wykonanych czynności, jednakże szata graficzna dla nowego serwisu jest opracowywana przez niezależnego grafika. Jej pierwszy projekt graficzny został przygotowany w październiku 2007 r., co udokumentowane jest stosowną fakturą. Z powyższego wynika zdaniem Pozwanego, że przed otrzymaniem zawiadomienia o wszczęciu niniejszej procedury arbitrażowej Pozwany poczynił udokumentowane przygotowania w celu używania nazwy domeny z zamiarem świadczenia usług portalu randkowego. Taka sytuacja faktyczna wyczerpuje znamiona istnienia uzasadnionego interesu Pozwanego określonego w art. 21 ust. 2 pkt a) Rozporządzenia.

Po trzecie, słowo „anons", będące (w liczbie mnogiej) zarówno przedmiotem ochrony znaku towarowego, jak i nazwy domeny jest nazwą generyczną, to znaczy taką, która posiada określone znaczenie. Wyraz ten oznacza ogłoszenia, zapowiedzi, a jego podstawowym związkiem frazeologicznym są „anonse matrymonialne", z czego wynika popularność i zasadność wykorzystywania tego słowa w celu identyfikacji portali i serwisów randkowych. Dotychczasowe orzecznictwo przed Sądem Arbitrażowym ds. rozstrzygania sporów dotyczących nazw domen .eu nie obejmuje zagadnień związanych z uzasadnionym interesem do nazw domen będących jednocześnie nazwami generycznymi. Tym niemniej, zgodnie z punktem 16 Preambuły do Rozporządzenia, w tym względzie należy odwołać się do dorobku orzecznictwa arbitrażowego ds. nazw domen internetowych działającego przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

Zgodnie z wypracowanym stanowiskiem, tzw. consensus view, każdy ma uzasadniony interes w używaniu generycznej nazwy domeny zgodnie z jej przedmiotowym znaczeniem, pod warunkiem, że poprzez takie używanie nie dochodzi jednocześnie do naruszenia praw wyłącznych osób trzecich. Kwestia ta była rozpatrywana w szczególności w decyzjach Allocation Network GmbH v. Steve Gregory D2000-0016, Porto Chico Stores, Inc. v. Otavio Zambon D2000-0270 Gorstew

Limited v Worldwidewebsales.com D2002-0744 oraz Asphalt Research Technology, Inc. v. National Press & Publishing, Inc. D2000-1005. W ostatniej z przytoczonych decyzji stwierdzono, że zwykłe słowa i oznaczenia opisowe powinny być rejestrowane zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy" wyrażoną również w punkcie 11 Preambuły do Rozporządzenia. Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, że Pozwany zamierzając używać nazwy domeny anonse.eu zgodnie ze znaczeniem słowa anonse, czyli jako nazwy generycznej, posiada uzasadniony interes w rozumieniu art. 21 Rozporządzenia.

W podsumowaniu swojego stanowiska zaprezentowanego w poprawionej Odpowiedzi na Pozew, Pozwany konkluduje, że Pozwany poprzez korzystanie w obrocie gospodarczym z oznaczenia „anonse", jak i ze względu na udokumentowane przygotowania do używania nazwy domeny anonse.eu oraz ze względu na fakt, że słowo „anonse" jest nazwą generyczną, posiada uzasadniony interes do rejestracji i używania nazwy domeny anonse.eu w rozumieniu art. 21 ust. 2 Rozporządzenia.

C. Zła wiara

W skardze Powód zarzuca Pozwanemu, że ten zarejestrował i wykorzystuje nazwę domeny anonse.eu w złej wierze w rozumieniu art. 21 Rozporządzenia, poprzez naruszenie praw przysługujących Powodowi oraz ze względu na blokowanie adresu internetowego. Pozwany nie podziela tego stanowiska. Pozwany zauważa, iż zgodnie z art. 21 ust. 3 Rozporządzenia złą wiarę można wykazać na przykładzie konkretnych przypadków. Przede wszystkim należy stwierdzić, że poprzez rejestrację i używanie przedmiotowej nazwy domeny Pozwany nie dopuszcza się naruszenia praw ochronnych przysługujących Powodowi. Zakres przedmiotowy ochrony znaku towarowego „ANONSE" R. 69249 należącego do Powoda jest określony w wykazie towarów i usług jako TYGODNIKI w klasie 16 wg. Klasyfikacji Nicejskiej. Klasa 16 obejmuje jedynie materiały i artykuły piśmiennicze, między innymi wszelkiego typu druki, do których należy także prasa. Zatem należy uznać, że zakres przedmiotowy znaku towarowego „ANONSE" jest wyjątkowo wąski i ze względu na specyfikę klasy 16 dotyczy jedynie przedmiotów materialnych (czasopism) nie obejmując świadczenia usług. Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, do naruszenia prawa wyłącznego dochodzi jeżeli w wyniku identyczności oznaczeń i podobieństwa towarów (usług) zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorów w błąd. W rozważanym przypadku, ze względu na fakt, że działalność Pozwanego polega na świadczeniu usług informatycznych (włącznie z tworzeniem i zarządzaniem portalami/serwisami randkowymi), nie można uznać, że towary objęte ochroną znaku towarowego (tj. tygodniki) są podobne do usług świadczonych przez Pozwanego. Z tego względu, w ocenie Pozwanego, nie może zachodzić ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, a zatem nie dochodzi do naruszenia praw ochronnych przysługujących Powodowi. Zgodnie z art. 21 ust 3 lit. b Rozporządzenia zła wiara przejawia się także w przypadku niewykorzystywania nazwy domeny, czyli blokowania dostępu podmiotowi posiadającemu stosowne prawa wyłączne. W tym zakresie, odnośnie do pkt. (i) i (ii) tego przepisu należy zauważyć, że Pozwany nie przejawia tzw. pattern of conduct, a ponadto nie posiada spornej nazwy domeny od dwóch lat, w związku z czym oba te przypadki nie znajdują zastosowania. Odnośnie do pkt. (iii), podpierając się udokumentowanymi przygotowaniami do korzystania ze spornej nazwy domeny, Pozwany deklaruje, że jej rzeczywiste używanie zostanie rozpoczęte przed upływem 6-miesięcznego terminu od daty wszczęcia niniejszej procedury arbitrażowej.

Zdaniem Pozwanego udowodnił on, że ma uzasadniony interes do nazwy domeny anonse.eu oraz, że nie dokonał rejestracji i nie wykorzystuje tej nazwy domeny w złej wierze, w związku z czym pozew zasługuje na oddalenie w całości.

ROZPOZNANIE I STWIERDZENIA

Zarówno Powód, jak i Pozwany posiadają zdolność do rejestracji domen .eu w rozumieniu art. 4 Rozporządzenia nr 874/2004 w zw. z art. 4 ust. 2 lit. b pkt i Rozporządzenia nr 733/2002, tj. prowadzone przez nich przedsiębiorstwa posiadają statutowe siedziby na terytorium Wspólnoty.

Zgodnie z art. 21(1) Rozporządzenia nr 874/2004 zarejestrowana nazwa domeny podlega wycofaniu w przypadku, gdy nazwa ta jest identyczna albo do złudzenia przypomina nazwę podlegającą prawu, które zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego oraz gdy spełniona jest przynajmniej jedna z następujących przesłanek:

• nazwa została zarejestrowana przez jej właściciela bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu; albo
• nazwa została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze.

Pojęcie uzasadnionego interesu zostało określone w art. 21(2) Rozporządzenia nr 874/2004. Na gruncie tego przepisu uzasadniony interes można wykazać, gdy:

• przed zawiadomieniem o procedurze alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR), właściciel nazwy domeny używał danej nazwy domeny lub nazwy odpowiadającej danej nazwie domeny w celu oferowania towarów lub usług, albo czynił w tym celu przygotowania, które można udowodnić;

• właściciel nazwy domeny będący przedsiębiorstwem, organizacją lub osobą fizyczną był powszechnie znany z danej nazwy domeny, nawet w przypadku braku prawa uznanego albo ustanowionego na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego;

• właściciel nazwy domeny używa danej nazwy domeny w sposób uzasadniony i niekomercyjny lub w sposób uczciwy, bez zamiaru wprowadzania konsumentów w błąd czy działania ze szkodą dla renomy danej nazwy, względem której prawo zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego;

Art. 21(3) Rozporządzenia nr 874/2004 wymienia zaś przesłanki pozwalające zakwalifikować dane zachowanie jako posiadające przymiot złej wiary. Należą do nich sytuacje, w których:

• okoliczności wskazują, że nazwa domeny została pierwotnie zarejestrowana lub nabyta w celu sprzedaży, wynajęcia lub innego przekazania danej nazwy domeny właścicielowi nazwy względem której prawo zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, albo podmiotowi publicznemu
• nazwa domeny została zarejestrowana w celu powstrzymania właściciela takiej nazwy, względem której prawo zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, albo podmiotu publicznego, przed odzwierciedleniem tej nazwy w odpowiadającej jej nazwie domeny, z zastrzeżeniem, że:
• formę takiego postępowania podmiotu rejestrującego można udowodnić; lub
• nazwa domeny nie była używana w istotny sposób przez co najmniej dwa lata od daty rejestracji; lub
• w okolicznościach, gdy w chwili wszczęcia procedury ADR, właściciel nazwy domeny, względem której prawo zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, albo właściciel nazwy podmiotu publicznego zgłosił zamiar korzystania z nazwy w istotny sposób, lecz w terminie sześciu miesięcy od daty wszczęcia procedury ADR nie zrealizował go;
• nazwa domeny została pierwotnie zarejestrowana w celu zakłócenia działalności zawodowej podmiotu konkurencyjnego; lub
• nazwa domeny była w sposób zamierzony wykorzystywana w celu handlowym jako przynęta dla użytkowników Internetu do wejścia na stronę internetową właściciela nazwy domeny lub skorzystania z innego adresu domeny w sieci, przez stworzenie prawdopodobieństwa pomyłki z nazwą względem której prawo zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, albo z nazwą podmiotu publicznego, przy czym prawdopodobieństwo takiej pomyłki może wpływać na źródło, sponsorowanie, przynależność lub skutkować aprobatą strony internetowej lub adresu nazwy domeny, albo produktu czy usług na stronie internetowej bądź pod adresem nazwy domeny; lub
• zarejestrowana nazwa domeny jest nazwą własną, w odniesieniu do której nie można udowodnić powiązań między właścicielem nazwy domeny a zarejestrowaną nazwą domeny.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego oraz faktów znanych Zespołowi Orzekającemu z urzędu ustalono, iż Powodowi przysługują prawa wyłączne oparte na następujących tytułach prawnych:

* prawo do tytułów prasowych chronione na podstawie art. 11 zd. drugie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 904 z późn. zm., dalej jako: prawo autorskie):

1) Lubelska Gazeta Bezpłatnych Ogłoszeń "ANONSE”
2) Radomska Gazeta Bezpłatnych Ogłoszeń "ANONSE"
3) Świętokrzyska Gazeta Bezpłatnych Ogłoszeń "ANONSE"
4) Podkarpacka Gazeta Bezpłatnych Ogłoszeń "ANONSE"

* prawo do słowno-graficznego znaku towarowego ANONSE (zgłoszony dnia 24 października 1990 r. za numerem 93879, decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 29 kwietnia 1992 r. o udzieleniu prawa ochronnego nr R-69249, decyzja Urzędu patentowego RP z dnia 26 listopada 2002 r. przedłużająca prawo ochronne do znaku towarowego do dnia 24 października 2010 r.

* prawo własności domeny internetowej www.anonse.com.

Ani polskie ustawodawstwo krajowe, ani bezpośrednio skuteczne akty prawa wspólnotowego nie przewidują praw wyłącznych wynikających z rejestracji domeny internetowej poziomu kodu .com. Rejestracja domeny, z prawnego punku widzenia stanowi umowę cywilnoprawną (umowa z dnia 21 kwietnia 2004 r.), a wynikające z niej prawa mają zatem charakter praw względnych, skutecznych wyłącznie inter partes (pomiędzy stronami). Zawarcie tego typu umowy nie powoduje natomiast powstania żadnych praw bezwzględnych, skutecznych erga omnes (wobec wszystkich). Należy zatem uznać, że rejestracja domeny .com nie stanowi prawa, które zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego w rozumieniu art. 21(1) Rozporządzenia nr 874/2004. Tym samym identyczność spornej domeny z domeną, której właścicielem jest Powód pozostaje bez wpływu na rozstrzygnięcie sprawy.

Rozważając pierwszą z przesłanek wymienionych w art. 21(1) Rozporządzenia nr 874/2004, należy uwzględnić znaczenie oraz charakter słowa ANONSE. Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego PWN (Warszawa, 1996), słowo ANONS ma trojakie znaczenie. Oznacza ono, po pierwsze, „ogłoszenie, zawiadomienie zamieszczone w czasopiśmie", po wtóre, "atrakcyjny fragment filmu, programu telewizyjnego lub słuchowiska, nadawany przez telewizję lub radio w celach reklamowych; zwiastun" i po trzecie, "wymienienie nazwiska osoby wchodzącej, zakomunikowanie o czyimś przybyciu".

Natomiast polska wersja przeglądarki Google pod hasłem "Anonse" podaje następujące tytuły:
- OGŁOSZENIA MOTORYZACJA, NIERUCHOMOŚCI, PRACA - ANONSE. Dodaj i przeglądaj ogłoszenia Anonse w działach: motoryzacja, praca, nieruchomości, komputery, turystyka, RTV, i AGD, biznes, hobby oraz wiele innych.
- GAZETA ANONSE, OFERTA - ANONSE
- POLSKIE LASKI, ANONSE, GALERIE EROTYCZNE, (...)
- OGŁOSZENIA ANONSE TOWARZYSKIE MATRYMONIALNE SEX RANDKI OFERTY
- ANONSE EROTYCZNE- ogłoszenia towarzyskie
- WSZYSTKIE ANONSE TOWARZYSKIE POLSKIEGO INTERNETU.
- PRYWATNE ANONSE EROTYCZNE, SEXANONSE, AGŁOSZENIA TOWARZYSKIE
- ROKSA - ANONSE I OGŁOSZENIA TOWARZYSKIE
- ANONSE TOWARZYSKIE , ANONSE WARSZAWA, TOWARZYSKIE, FOTOOFERTY
- SEX ANONSE PAŃ I PANÓW Z CAŁEJ POLSKI, EROTYCZNE OGŁOSZENIA.

Zdaniem Zespołu Orzekającego powyższa internetowa lista adresów kojarzonych z hasłem ANONSE w kontekście badania treści semantycznej nazwy ANONSE - w polskim środowisku społecznym i gospodarczym AD 2008 - zachowuje walor aktualności i adekwatności, jednoznacznie wskazując, zgodnie ze stanowiskiem Pozwanego, iż słowo "ANONS" lub "ANONSE" jest nazwą rodzajową, co "...mając na uwadze powszechny związek frazeologiczny -"anons towarzyski", czy "anons matrymonialny", pozostaje w absolutnej zgodności z generycznym, opisowym charakterem nazwy domeny."

Konsekwencją takiej konkluzji co do sensu znaczeniowego znaczenia tego słowa jest fakt jego powszechnego używania w ramach czynności ogłoszeniowych podejmowanych w obrocie gospodarczym, realizowanych metodą tradycyjną tj. w pismach drukowanych, jak i w postaci portali internetowych. Znaczenie słowa ANONS (w liczbie mnogiej: ANONSE) wyklucza zatem możliwość powstania skojarzeń pomiędzy tym słowem a jakimkolwiek towarem lub jakąkolwiek usługą, bądź też jakimkolwiek przedsiębiorcą oferującym towary lub usługi, w szczególności skojarzeń, które kwalifikowałyby się do ochrony prawnej. Słowo ANONSE stosowane we wskazanym znaczeniu jest całkowicie pozbawione cechy odrębności i oryginalności, i jako takie nie nadaje się ono do odróżniania towarów lub usług oraz w żaden sposób nie wskazuje ich pochodzenia od konkretnego podmiotu. Zachodzi tu całkowita zbieżność prawnej kwalifikacji słowa ANONSE z oceną znaczeniową słowa OFERTA dokonaną we wcześniejszym wyroku w sprawie 04996 z dnia 15 czerwca 2008 r.

Ponadto, Zespół Orzekający zauważa, że żadne z praw przysługujących Powodowi nie przyznaje mu wyłączności względem oznaczenia „ANONSE" w formie słownej. Przedmiotem ochrony w przypadku tytułów prasowych może być wyłącznie utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 prawa autorskiego, a więc ustalony w jakiejkolwiek postaci przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Prawa autorskie Powoda mogą zatem dotyczyć wskazanych wyżej tytułów w całości. Tylko w takiej postaci, jako oryginalne zestawienie słów, mogą one bowiem stanowić utwory. Słowo ANONSE samodzielnie nie spełnia natomiast przesłanek definicyjnych z art. 1 ust. 1 prawa autorskiego, a w konsekwencji nie podlega ochronie.

Wykazane przez Powoda prawo ochronne do znaku towarowego również nie przyznaje mu wyłączności względem oznaczenia ANONSE w formie słownej. W pierwszej kolejności należy wskazać, że Powód jest właścicielem praw ochronnych do znaku towarowego w formie słowno-graficznej. Ochrona tego typu znaków dotyczy postaci graficznej znaku przedstawionej w zgłoszeniu. Nie rozciąga się ona automatycznie na znak w postaci słownej.

W tej sytuacji prawa ochronne Powoda, w szczególności prawo ochronne do znaku towarowego ANONSE (nr prawa ochronnego: R-69249), należy rozumieć jako obejmujące wyłącznie odróżniającą graficzną postać znaku towarowego. Na jego podstawie Powód może zatem zakazać używania w obrocie (w ramach chronionych towarów lub usług) oznaczeń odwzorowujących graficzną warstwę znaku ANONSE, tj. prezentację słowa ANONSE w zarejestrowanej postaci. Powód nie jest natomiast uprawniony do zakazania używania w obrocie samego słowa ANONSE.

Wprawdzie Pozwany nie kwestionuje identyczności nazwy spornej domeny anonse.eu do znaku towarowego ANONSE (w warstwie słownej), co jednakże nie oznacza spełnienia podstawowej przesłanki domagania się wycofania zarejestrowanej nazwy spornej domeny, z uwagi na fakt, iż nazwa ta jest identyczna albo do złudzenia przypomina inną nazwę chronioną prawnie, a to z tego zasadniczego powodu, że prawo ochronne Powoda do znaku towarowego ANONSE nie dotyczy tego znaku w postaci słownej, tylko w postaci słowno-graficznej. Domeny internetowe, z uwagi na techniczne warunki ich używania, mogą istnieć wyłącznie w formie słownej. Zarejestrowana na rzecz Pozwanego domena anonse.eu składa się z takiego samego słowa, jak znak towarowy Powoda. Wobec tego, że domena internetowa anonse.eu nie ma żadnych cech graficznych, identyczność zachodzi tylko w warstwie, w której Powodowi nie przysługuje wyłączność. Pozwany, dokonując rejestracji domeny oraz umieszczając pod nią jakiekolwiek treści, używa słowa ANONSE w sposób całkowicie dozwolony, poza sferą praw wyłącznych Powoda. Twierdzenia Powoda, że domena anonse.eu zawiera jego znak towarowy są zatem błędne i nie znajdują uzasadnienia w przysługujących mu prawach ochronnych.

Ma rację Pozwany powołując się w tej kwestii do dorobku orzecznictwa arbitrażowego ds. nazw domen internetowych działającego przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Zgodnie z wypracowanym stanowiskiem, tzw. consensus view, każdy ma uzasadniony interes w używaniu generycznej nazwy domeny zgodnie z jej przedmiotowym znaczeniem, pod warunkiem, że poprzez takie używanie nie dochodzi jednocześnie do naruszenia praw wyłącznych osób trzecich. (Allocation Network GmbH v. Steve Gregory D2000-0016, Porto Chico Stores, Inc. v. Otavio Zambon D2000-0270 Gorstew Limited v Worldwidewebsales.com D2002-0744 oraz Asphalt Research Technology, Inc. v. National Press & Publishing, Inc. D2000-1005.) W ostatniej z przytoczonych decyzji stwierdzono, że zwykłe słowa i oznaczenia opisowe powinny być rejestrowane zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy" wyrażoną również w punkcie 11 Preambuły do Rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, że Pozwany zamierzając używać nazwy domeny anonse.eu zgodnie ze znaczeniem słowa anonse, czyli jako nazwy generycznej, posiada uzasadniony interes w rozumieniu art. 21 Rozporządzenia.

W konkluzji należy stwierdzić, że Powodowi nie przysługują żadne bezwzględne prawa wyłączne do nazwy ANONSE, zarejestrowanej przez Pozwanego jako domena najwyższego poziomu krajowego .eu. Powód nie wykazał również, że przysługują mu bezwzględne prawa wyłączne do jakiejkolwiek nazwy, która do złudzenia przypomina nazwę domeny zarejestrowaną przez Pozwanego. W konsekwencji, nie została spełniona pierwsza z przesłanek rejestracji spekulacyjnej lub stanowiącej nadużycie, wymienionych w art. 21(1) Rozporządzenia nr 874/2004. Jednocześnie, na podstawie powyższego przepisu, unieważnienie rejestracji może nastąpić wyłącznie, jeśli spełnione są kumulatywnie dwie z wymienionych w nim przesłanek, przy czym przesłanka pierwsza ma charakter obligatoryjny i nie może być zastąpiona żadną inną przesłanką. Stwierdzenie jej braku powoduje zatem konieczność oddalenia powództwa jako bezzasadnego.

W tej sytuacji nie zachodzi potrzeba rozstrzygania co do uzasadnionego interesu oraz dobrej wiary Pozwanego. Argumenty

wskazywane przez Strony w tych kwestiach nie mogą mieć żadnego wpływu na treść orzeczenia co do meritum.

Nie została spełniona przesłanka identyczności albo łudzącego podobieństwa pomiędzy domeną a nazwą podlegającą prawu Powoda, które zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego lub wspólnotowego, określona w art. 21(1) Rozporządzenia 874/2004 jako obligatoryjna w celu uznania rejestracji domeny anonse.eu za rejestrację posiadającą charakter spekulacyjny i stanowiącą nadużycie. Tym samym żądanie Powoda przeniesienia na jego rzecz domeny anonse.eu podlega oddaleniu.

DECISION

Z powyższych przyczyn Zespół Orzekający zgodnie z § B12 (b) i (c) Regulaminu podjął decyzję o oddaleniu powództwa.

Arbitrzy
Sylwester Pieckowski
Data:
2008-10-01

PANELISTS

Name	**Sylwester Pieckowski**

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2008-07-15

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

The Complainant, a natural person, Adam Jezierski is doing business under the name “Wydawnictwo Prasowe Adama Jezierskiego” or the short name "Wydawnictwo Jezierski". He is a Polish registered editor of four local weekly advertising magazines:

1) Lubelska Gazeta Bezpłatnych Ogłoszeń "ANONSE”
2) Radomska Gazeta Bezpłatnych Ogłoszeń "ANONSE"
3) Świętokrzyska Gazeta Bezpłatnych Ogłoszeń "ANONSE"
4) Podkarpacka Gazeta Bezpłatnych Ogłoszeń "ANONSE".

The Complainant also holds the Polish trade mark registration: the figurative trade mark ANONSE (R-69249). He also owns the domain name anonse.com.

The Complainant requested a transfer of the domain name anonse.eu being owned by the Respondent. He argues that the registration of the disputed domain by the Respondent should be regarded as speculative and abusive under art. 21 and art. 22 of Regulation No 874/2004. The Complainant claims the domain name under dispute is identical with his trade mark ANONSE. In addition, the Complainant alleges that the Respondent did not have any legitimate interest in registering the domain name, as the Respondent is not commonly known by domain name or a similar name. Furthermore, the Complainant claims that the domain name was registered and is used by the Respondent in bad faith, as the Respondent never used the domain name in offering offer goods and services prior to the present ADR proceedings.

The Respondent, a natural person, Marcin Szymonik, doing business under the name „UT.pl - Marcin Szymoinik" designs and develops websites, offers positioning, hosting and domain registration services. He also owns and provides services within three domains: randki.org, anonsetowarzyskie.org and anonse.erotyczne.biz. On January 4, 2007 he purchased the domain name anonse.eu under a civil law contract.

The Respondent disagrees with the Complainant’s demand. He argues that the registration was made in good faith. Moreover, the Respondent declares that he had made demonstrable preparation to use the domain name under dispute in connection with offering services. Furthermore, the Respondent’s claims that he has had legitimate interest in registering the

domain name. Furthermore, the Respondent underlines that the word ANONSE is a generic name, commonly known and used in trade and daily life.

Based on the submitted evidence and own investigation, the Panel has decided that the registration by the Respondent of the domain name anonse.eu shall not be regarded as speculative and abusive. First, Polish law does not provide for any absolute, exclusive rights in respect of domain names .com, as the registration of a domain name is governed by a civil law contract. Second, the domain name under dispute is a generic name. Hence, it is neither protected within the magazines' titles by copyright, nor can be registered as a trade mark. The protection of the Complainant's trade mark is therefore limited to its graphical presentation and does not cover the word ANONSE itself.

For the foregoing reasons, in accordance with art. 21 of the Regulation no. 874/2004 the registration of the domain name anonse.eu shall be declared valid. The lack of infringement of any earlier rights of the Complainant and taking into account a generic character of the name ANONSE the Panel has decided that the domain name anonse.eu shall not be transferred, and, consequently, the Complaint is dismissed.